

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение от 21.03.2005, поданное фирмой Трейдинг Технолоджис Интернешенел Инк., США (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного словесного обозначения «MD TRADER» в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2004708935/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2004708935/50 с приоритетом от 23.04.2004 является Трейдинг Технолоджис Интернешенел Инк., США (далее — заявитель).

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «MD TRADER», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Регистрация товарного знака испрашивается в черно-белой цветовой гамме. Обозначение заявлено в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне.

Экспертизой от 21.07.2005 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 09 класса МКТУ ввиду несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

В обоснование указанного мотива в решении экспертизы указано, что включенный в заявленное обозначение словесный элемент «TRADER» квалифицирован как не обладающий различительной способностью, поскольку в переводе с английского языка имеет значение «торговец», «оптовый торговец».

Сочетание букв «MD» не имеет словесного характера и характерного графического исполнения, а также является общепринятым сокращением («Mini – Disc Audio» - портативный формат и система цифровой (Digital) звукозаписи на магнитнооптический мини-диск).

В решении экспертизы приводятся ссылки на следующие источники информации: В.К.Мюллер «Англо-русский словарь», М., Русский язык, 1977г., с.779 и И.Л.Мостицкий, Новейший англо-русский толковый словарь по современной электронной технике, М., Лучшие книги, 2000г., с.254, 259.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с решением экспертизы от 21.07.2005, приводя следующие доводы:

- сочетание букв «MD» не является общепринятым сокращением от «Mini-Disc Audio», а является аббревиатурой слов «Market Depth»;
- заявитель просит исключить из правовой охраны буквосочетание «MD»;
- обозначение «TRADER» «явно» не описывает товары, а не более чем вызывает ассоциацию, что они неким образом связаны с торговлей;
- потребителю не ясно, предназначено ли программное обеспечение для торговли в режиме реального времени или «поиску компромиссов» в рамках компьютерной игры;

- слово «TRADER» имея несколько значений, может указывать как на человека, занимающегося коммерцией и продающего акции и векселя, либо на человека, интересующегося торговлей определенными товарами, например, автомобилями или лодками;
- «TRADER» также может означать «торговое судно»;
- заявленное обозначение ассоциируется с несколькими значениями и не носит явно описательного характера;
- более того, Реестр товарных знаков Российской Федерации содержит несколько регистраций, где слово «TRADER» не указано в качестве неохраноспособного элемента по отношению к товарам 09 класса МКТУ (например: свидетельства №155890, 281939, международные регистрации №775932, 776267);
- вышеуказанные примеры доказывают, что словесный элемент «TRADER» в отношении товаров 09 класса МКТУ не является простым указанием товаров, т.е. обладает различительной способностью;
- регистрации товарного знака «MD TRADER» существуют также в Европейском Сообществе, Австралии, Гонконге, Японии, Мексике, Республике Корея и Сингапуре.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы от 21.07.2005 и вынести решение о регистрации заявленного словесного обозначения «MD TRADER» в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ с дискламацией букв «MD».

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- копии свидетельств №155890, №281939, на 3 л. в 1 экз.;

- копии международных регистраций №775932, №776267, на 3 л. в 1 экз.;

- копии свидетельств, зарегистрированные в Европейском Сообществе, Австралии, Гонконге, Японии, Мексике, Республике Корея и Сингапуре, на 11 л. в 1 экз.

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 23.04.2004 поступления заявки №2004708935/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный

от восприятия отдельных входящих в них элементов (пункт 2.3 (2.3.1) Правил).

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Заявленное словесное обозначение «MD TRADER» выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черно-белой цветовой гамме.

Анализ заявленного словесного обозначения показал следующее.

Включенные в состав обозначения буквы «MD», выполненные стандартным шрифтом, не имеют характерного графического исполнения и словесного характера, в связи с чем, могут рассматриваться как неохраноспособные элементы в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона, что заявителем не оспаривается.

Кроме того, согласно общедоступным источникам информации, в том числе, указанным в решении экспертизы, входящее в состав рассматриваемого обозначения буквосочетание «MD», представляет собой сокращение от «Mini-Disc Audio», «Mini-Disc Data». В свою очередь «Mini-Disc Audio» означает «звуковой мини-диск», «Mini-Disc

Data» - «компьютерный мини-диск». Мини-диск используется в качестве внешнего носителя для хранения компьютерной информации (Н.Н.Слепов «Англо-русский словарь сокращений в области связи, компьютерных и информационных технологий» (включая «Словарь русских сокращений», «Радио и связь», третье издание, переработанное и дополненное, М., 2005г., 417)).

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что буквы «MD» заявленного обозначения для испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ, которые непосредственно связаны с программами для компьютеров и компьютерными системами, являются неохраноспособными элементами обозначения.

Словесный элемент «TRADER» является лексической единицей английского языка и в переводе на русский язык означает: 1. трейдер, торговец (особ. оптовый), 2. торговое судно, 3. биржевой маклер.

«Трейдер» – член биржи, участник биржевой торговли, осуществляющий биржевые сделки за собственный счет или по поручению клиентов; «маклер» – посредник при заключении торговых сделок; вообще посредник при заключении каких-либо сделок (биржевой маклер).

Коллегией Палаты по патентным спорам принято во внимание, что слово «TRADER» знакомо российскому потребителю, обладающему средними познаниями в иностранных языках, и применительно к заявленным товарам 09 класса МКТУ будет восприниматься им в наиболее распространенном его значении «трейдер, торговец».

Таким образом, использование слова «TRADER» в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ «компьютерных программ, компьютерных систем для осуществления торговли, ценообразования и т.д.», будет указывать на назначение данных товаров, т.е. для людей, занимающихся торговлей, либо имеющих отношение к ней, что не

позволяет признать за обозначением способности индивидуализировать товар по принадлежности его конкретному производителю.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное словесное обозначение, состоящее из неохраноспособных элементов по заявке №2004708935/50, противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, является правомерным.

Особое мнение от 26.05.2006, представленное заявителем по завершении рассмотрения возражения, а также его обращение к Руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам повторяет доводы, изложенные в возражении, учтенные в настоящем решении.

Приведенные в Особом мнении и Обращении примеры регистраций товарных знаков, которые заявитель расценивает как аналогичные заявленному обозначению «MD TRADER», не могут быть приняты во внимание, поскольку каждое решение о регистрации выносится с учетом определенных обстоятельств дела. При этом делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, а представленные заявителем примеры ранее зарегистрированных товарных знаков не имеют связи с заявленным обозначением и не являются его аналогами.

Мнение правообладателя о том, что сочетание «MD» является аббревиатурой слов «Market Depth» не подтверждено документально, в связи с чем признано не обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 19.01.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 21.07.2005.

